

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 28.10.2013, поданное компанией Continental Reifen Deutschland GmbH, Германия, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1079820 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «ContiAttack» с конвенционным приоритетом от 20.01.2011 была произведена Международным Бюро ВОИС 28.04.2011 за №1079820 для товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Continental Reifen Deutschland GmbH, Германия, (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации № 1079820 является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 25.01.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1079820 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что обозначение по международной регистрации сходно до степени смешения с товарным знаком «АТТАСК» по свидетельству №276510, зарегистрированным на имя другого лица с приоритетом от 11.06.2004, в том числе для однородных товаров 12 класса МКТУ.

В поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении от 20.11.2013 правообладатель международной регистрации выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение по международной регистрации №1079820 не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком ни по одному из критериев;
- обозначение по международной регистрации придумано самим правообладателем и указывает на фирменное наименование;
- правообладатель, немецкая компания Continental Reifen Deutschland GmbH, является одним из подразделений всемирно известного концерна Continental AG, известного во всем мире производителя шин и автокомпонентов;
- компания занимает 2-е место в Европе и 4-е на мировом рынке по производству шин;
- владелец противопоставленного товарного знака также является известным в России производителем шин для транспортных средств, однако данная компания не производит шины для мотоциклов.

На основании изложенного, правообладатель международной регистрации просит отменить решение Роспатента, принять решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1079820 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов правообладатель международной регистрации представил следующие материалы:

1. Распечатки из электронного словаря.
2. Материалы об истории и деятельности концерна Continental AG.
3. Материалы об истории и деятельности владельца противопоставленного товарного знака.

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 22.04.2015, правообладателем международной регистрации было представлено письмо – согласие от правообладателя, противопоставленного товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.01.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1079820 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в

Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а-в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1079820 «ContiАТТАСК» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «АТТАСК» по свидетельству № 276510 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Обозначение по международной регистрации «**Conti АТТАСК**» выполнено в одно слово, однако за счет выполнения обозначения двумя различными видами шрифта в нем легко прочитываются два слова «Conti» и «Attack». Также стоит отметить, что соединение двух слов не создает какой-либо единой семантической единицы, и, данный факт позволяет проводить сравнительный анализ по каждому слову отдельно.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «АТТАСК».

Словесный элемент «АТТАСК» в переводе с английского языка означает «нападение, наступление, атака», что сближает сравниваемые обозначения по семантическому критерию сходства (См. [www.yandex.slovari.ru](http://www.yandex.slovari.ru)).

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными в целом по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений, несмотря на некоторые графические отличия.

Однородность товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, и товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, очевидна, ввиду того, что они относятся к автомобильным шинам и соотносятся как род/вид.

Учитывая изложенное, обозначение по международной регистрации является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №276510 в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ и, соответственно, решение Роспатента от 25.01.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1079820, следует признать правомерным.

Вместе с тем, владельцем международной регистрации №1079820 было представлено письмо от правообладателя, противопоставленного товарного знака, в котором он выражает согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1079820, в отношении товаров 12 класса МКТУ «шины; твердые резиновые шины; полностью укомплектованные шины; камеры для шин» (pneus, bandages pleins en caoutchouc, pneus complets, tubes pour pneus).

Таким образом, указанное выше обстоятельство устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1079820, как не противоречащей требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение от 28.10.2013, отменить решение Роспатента от 25.01.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1079820, в отношении товаров 12 класса МКТУ «pneus, bandages pleins en caoutchouc, pneus complets, tubes pour pneus».**